



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 17/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Dezember 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 057 792.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 1. November 2013 wurde die Wortkombination

SAUS´ KLEINE MAUS

für die nachfolgend genannten Waren zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet:

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel.

Mit Schriftsatz vom 24. November 2015 hat die Anmelderin erklärt, dass Sie das Warenverzeichnis der Anmeldung im Zug des Teilverzichts auf die Waren

Klasse 28: Spiele; Turn- und Sportartikel

einschränke.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom 4. Juli 2014 die Anmeldung hinsichtlich sämtlicher Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hin hat der Erinnerungsprüfer mit Beschluss vom 7. April 2015 den Beschluss des Erstprüfers vom 4. Juli 2014

teilweise aufgehoben, und zwar soweit die Anmeldung der Wortmarke zurückgewiesen worden ist für die Waren der Klasse 28 Turn- und Sportartikel. Im Übrigen wurde die Erinnerung zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat die Zurückweisung der Anmeldung hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren im Wesentlichen damit begründet, dass die für jedermann verständliche Wortfolge „SAUS´ KLEINE MAUS“ auf eine sich schnell bewegende kleine (Spielzeug-) Maus hinweise, was man als Bezeichnung eines Spielinhalts oder als Definition eines Spielzeugs in Gestalt einer kleinen Maus verstehen könne. Damit werde die Wortkombination als Hinweis auf den Inhalt der Waren „Spiele, Spielzeug“ aufgefasst und erlange eine werktitelartige Funktion, so dass sie vom Verkehr nicht mehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der betrieblichen Herkunft dieser Waren aufgefasst werde.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die angemeldete Wortfolge nicht nur – wie von der Markenstelle bereits anerkannt - für „Turn- und Sportartikel“, sondern jedenfalls auch für die weiterhin beanspruchten „Spiele“ schutzfähig sei. Insbesondere stehe die Tatsache, dass es Spielzeugmäuse gebe, die ferngesteuert „herumsausen“ könnten, der Eintragungsfähigkeit nicht entgegen, weil aus der angemeldeten Bezeichnung keine konkreten Anhaltspunkte für ein mögliches Spielprinzip ersichtlich seien. Diese würden sich erst nach einer mehrere Gedankenschritte erfordernden analysierenden Betrachtungsweise ergeben. Zudem bezeichne das Verb „sausen“ sowohl eine Form der Fortbewegung auch ein Geräusch. Auch das Wortelement „Maus“ gebe keinen Aufschluss über ein bestimmtes Spielprinzip, sondern wecke allenfalls Assoziationen in Richtung Tierwelt. Da der Kreativität und den Gestaltungsmöglichkeiten bei Spielen kaum Grenzen gesetzt seien, könne der Verkehr nur aufgrund weiterer gedanklicher Schlussfolgerungen zu einer beschreibenden Aussagen gelangen.

Auch nach den Grundsätzen der Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Zeichen in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen könnten, wie Filme oder Druckerzeugnisse, käme der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zu. Der Verkehr werde die Angabe dahingehend verstehen, dass es sich bei der „kleinen Maus“ um eine fiktive Tierfigur bzw. einen fiktiven Tiercharakter handele. Die angemeldete Wortfolge sei daher ein reiner Phantasietitel und keine nicht eintragungsfähige Sachbezeichnung. Die Anmelderin verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des Gerichts „Der kleine Eisbär“ (BPatG GRUR 2006, 593).

Schließlich sprächen die Prägnanz der Wortfolge und der Reim für die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2014 und vom 7. April 2015 aufzuheben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Ware „Spiele“ zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der angemeldeten Wortfolge „SAUS´ KLEINE MAUS“ fehlt in Bezug auf die noch beschwerdegegenständliche beanspruchte Ware „Spiele“ der Klasse 28 die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist dabei die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 949, Tz. 9 - DeutschlandCard; Hacker, Markenrecht, 3. Aufl. 2013, Rn. 138). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 229, Tz. 27 - BioID; EuGH GRUR 2008, 608, Tz. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, Tz. 15 – for you; BGH, GRUR 2014, 565 Tz. 12 – smartbook; BGH GRUR 2009, 949, Tz. 9 - DeutschlandCard).

Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel).

Von fehlender Unterscheidungskraft ist auszugehen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein

Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2013, 1143 Tz. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 949, Tz. 10 – DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BGH, GRUR 2005, 417 – Berlin-Card). Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten).

2. Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen, insbesondere sloganartigen Wortkombinationen, auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind (BGH GRUR 2001, 735 – Test it; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2009, 778, Tz. 12 - Willkommen im Leben; EuGH GRUR 2010, 228 - Vorsprung durch Technik). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich beschreibenden Inhalt hat oder geeignet ist, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (BGH GRUR 2009, 778 Tz. 12 - Willkommen im Leben; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Indizien für die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbe-

dürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (BGH GRUR 2009, 778 Tz. 12 - Willkommen im Leben; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen können (z. B. Ton- und Bildträger; Druckereierzeugnisse; Ausstrahlung von Fernsehsendungen, gegebenenfalls auch Spiele, s. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 5 Rn. 96), so ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 5 Rn. 84; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär; BPatG 29 W (pat) 105/06, BeckRS 2008, 19644 - Handtuchkrieg auf Mallorca). Davon ist insbesondere bei Bezeichnungen auszugehen, die nach Art eines Sachtitels gebildet sind (BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär).

3. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge im zu entscheidenden Fall zu verneinen.

a) Bei der Zeichenkombination „SAUS´ KLEINE MAUS“ handelt es sich um eine ohne Weiteres verständliche Wortfolge, der im konkreten Warenzusammenhang ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann.

Die angemeldete Wortfolge weist, wenn sie dem Verkehr in Verbindung mit der beanspruchten Ware „Spiele“ begegnet, auf den gedanklichen Inhalt von Spielen bzw. auf ein Spielprinzip hin, bei dem es um eine

Maus oder Mäuse geht, die sich schnell fortbewegen („sausen“) soll(en).

Dies erschließt sich dem angesprochenen Verkehr - dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher - ohne Weiteres und drängt sich ihm geradezu auf, während ein Verständnis des Begriffs „sausen“ im Sinne eines Geräusches anstatt im Sinne einer schnellen Fortbewegung demgegenüber in diesem Zusammenhang eher fernliegend erscheint.

So werden beispielsweise Spielzeugmäuse angeboten (vgl. die als Anlage 1 zum Ladungszusatz vom 6. November 2015 der Anmelderin übersandten Belege), die man ferngesteuert bewegen bzw. „herumsausen“ lassen kann, wobei ohne Weiteres auch Spiele denkbar sind, bei denen solche Spielzeugmäuse eingesetzt werden. Des Weiteren finden sich elektronische Spiele, in denen virtuelle Mäuse hin und her sausen, z. B. in einem Elfmeterspiel oder auf einem Skateboard (diesbezügliche Belege in Form von Ausdrucken von der Webseite der „Sendung mit der Maus“ des WDR, www.wdrmaus.de, wurden der Vertreterin der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung übergeben).

Schließlich sind vor allem Gesellschaftsspiele denkbar, bei denen eine Maus oder Mäuse schnell ein Ziel erreichen oder Hindernisse überwinden bzw. vor den Figuren anderer Mitspieler fliehen muss/müssen. In solche möglichen Spielinhalte reiht sich auch die Produktbeschreibung der Anmelderin zu dem Spiel „SAUS´ KLEINE MAUS“ ein, wie sie im Erinnerungsbeschluss auf S. 3 enthalten ist. Alle diese Spielvarianten werden durch die Wortfolge „SAUS´ KLEINE MAUS“ näher bezeichnet.

Soweit in diesem Zusammenhang Rechercheergebnisse aus dem Jahr 2015 zugrunde gelegt werden, gibt es keine Anhaltspunkte, dass sich das Verständnis des angesprochenen Verkehrs insoweit seit dem maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 1. November 2013 geändert haben könnte.

- b) Der Annahme eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Inhalts der angemeldeten Wortkombination steht auch die Argumentation der Anmelderin nicht entgegen, dass das angemeldete Zeichen nicht auf ein konkretes Spielprinzip schließen lasse und dass weitere Gedankenschritte des angesprochenen Verkehrs erforderlich seien.

Zur Erfassung des beschreibenden Sinngehalts der Wortfolge „SAUS KLEINE MAUS“ ist keine der Annahme von Unterscheidungskraft entgegenstehende analysierende Betrachtungsweise der Bezeichnung (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat; BGH GRUR 2012, 270 Tz. 12 - Link economy) erforderlich, auch wenn die Zeichenkombination „SAUS´ KLEINE MAUS“ nicht nur auf ein einziges denkbare Spielprinzip schließen lässt, sondern verschiedene konkrete Spielvarianten denkbar sind, bei denen es um eine „kleine Maus“ geht, die „saust“. Für die Annahme einer den gedanklichen Inhalt der Ware beschreibenden Wortfolge ist nicht erforderlich, dass sich aus der Bezeichnung nur eine einzige eindeutige Spielvariante ergibt, bzw. dass eine Spielidee erschöpfend wiedergegeben wird, vielmehr ist die Wiedergabe des Spielkonzepts als solchem ausreichend (vgl. BPatG 32 W (pat) 425/99, BeckRS 2009, 16779 – Schatzinsel). Denn nicht jede begriffliche Unbestimmtheit begründet die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke; so können auch relativ vage und allgemeine Angaben ausschließlich als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich auf umfängliche und übergreifende Sachverhalte beziehen (BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 – SPA II; BGH GRUR 200, 882 - Bücher für eine bessere Welt; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 147). Bei einem Spielkonzept handelt es sich im Regelfall um einen solchen komplexen Sachverhalt, da ein (Gesellschafts-)Spiel im Allgemeinen durch eine Vielzahl von Spielregeln konkretisiert wird.

Gerade soweit es um die Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen geht, die einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen und

damit möglicherweise dem Werktitelschutz zugänglich sind, können etwaige begriffliche Unschärfen und Mehrdeutigkeiten einer Bezeichnung nicht zur Eintragung verhelfen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 5 Rn. 84). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Werkinhalt durch die fragliche Bezeichnung thematisch genau definiert wird, zumal auch Werktitel häufig unbestimmt und vage gehalten sind. Wird eine Bezeichnung als Hinweis auf den – wie auch immer gearteten – Inhalt der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst und erlangt sie damit eine werktitelähnliche Funktion, dient sie nach der Verkehrsauffassung nicht mehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der betrieblichen Herkunft dieser Waren bzw. Dienstleistungen, so dass bereits die Nähe zu einem Werktitel gegen die erforderliche Unterscheidungskraft spricht (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 241). Als eintragungsfähige Marken kommen daher in Bezug auf solche Waren und Dienstleistungen im Ergebnis nur Phantasietitel in Betracht (BPatG GRUR 2006, 593 – Der kleine Eisbär; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 5 Rn. 84). Ein solcher reiner Phantasietitel ist vorliegend nicht anzunehmen. Anders als in der von der Anmelderin zitierten Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG GRUR 2006, 593 – Der kleine Eisbär) bezeichnet die in der angemeldeten Wortfolge enthaltene „kleine Maus“ nicht eine ganz konkrete und individualisierte fiktive Tierfigur bzw. einen fiktiven Tiercharakter, sondern stellt, wie ausgeführt, einen Sachhinweis auf den gedanklichen Inhalt bzw. das Prinzip von derartig gekennzeichneten „Spielen“ dar.

Vor diesem Hintergrund fassen die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge, wenn sie ihnen in Zusammenhang mit der Ware begegnet, lediglich als einen Sachhinweis auf die Art des Spiels, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auf.

- c) Soweit die Anmelderin sich auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen beruft, sind diese für die vorliegend zu treffende Ent-

scheidung zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke letztlich irrelevant. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Inzwischen ist auch klargestellt, dass es keinen wesentlichen Verfahrensmangel i. S. v. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG darstellt, wenn die Markenstelle zur Eintragung ähnlicher Zeichen nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angibt und nicht dargelegt, dass sie die Voreintragungen für rechtswidrig hält (BGH GRUR 2011, 230, Tz. 10-13 – SUPERgirl und MarkenR 2011, 66, Tz. 10-13 - FREIZEIT Rätsel Woche; vgl. dazu BPatG MarkenR 2010, 145, 147, 148 – Linuxwerkstatt).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb